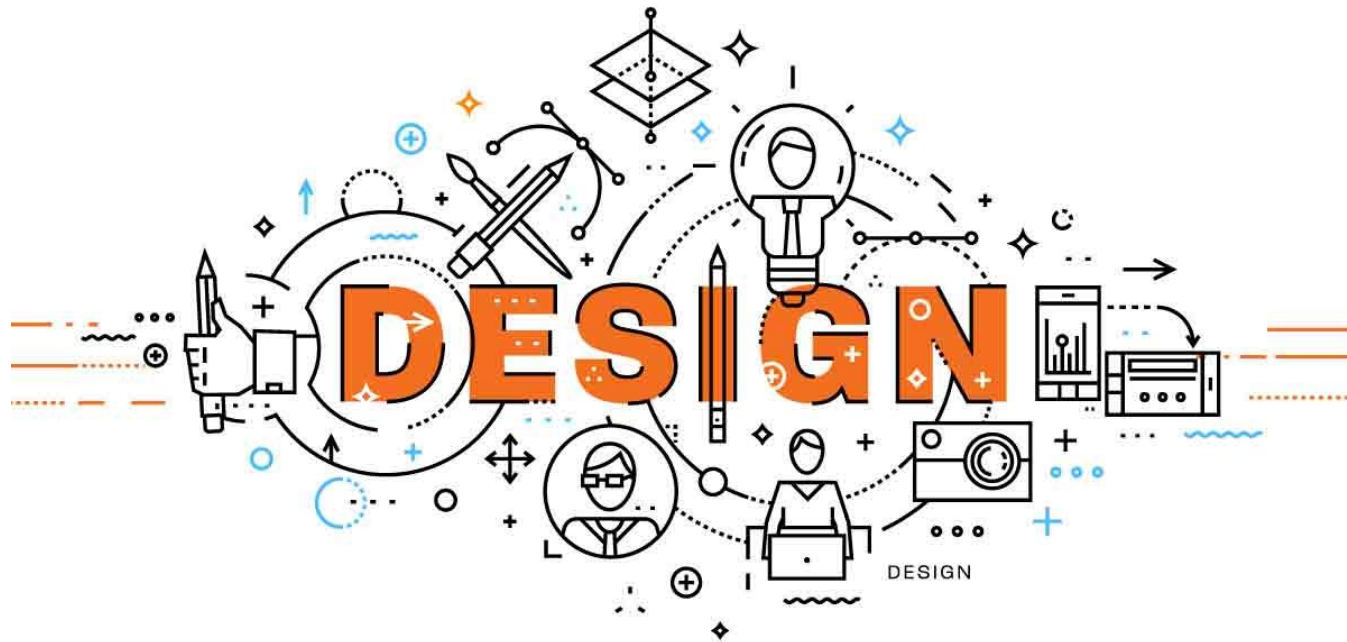


LA TUTELA DEL DESIGN

I Designi e Modelli non Registrati

Opportunità e Limiti



Cristiana Fani e Stefano Vatti
Webinar, 26 Ottobre 2023



FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES CONSEILS
EN PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
INTERNATIONAL FEDERATION OF
INTELLECTUAL PROPERTY ATTORNEYS
INTERNATIONALE FEDERATION
VON PATENTANWÄLTEN

Titolo presentazione - Autore

Disegno non registrato: le valutazioni del mandatario

In premessa è bene richiamare alcuni passaggi della relazione appena terminata:

- medesimi requisiti di identificazione di un modello registrato
- condizioni di identificazione dai confini quanto mai eterei
- durata assai limitata
- estrema complessità di identificazione dell'eventuale contraffazione
- sostanziale insussistenza di margini di libertà (per il titolare del modello di fatto)

Disegno non registrato: le considerazioni del mandatario

Esperienza quotidiana insegna una tutela assai ristretta per il modello registrato:

- margini di novità amplissimi (sufficienti modestissime modifiche perché sia riconosciuta)
- carattere individualizzante riconosciuto in elementi specifici a scapito della impressione generale
- non banale identificazione dell'utente informato

Disegno registrato e disegno non registrato

Alla già complicata situazione del disegno registrato, il disegno non registrato aggiunge altri vincoli, senza che ci sia una specifica ragione:

- tre anni invece che almeno cinque rispetto al primo scaglione di validità
- copia intenzionale, e non mera ideazione identica

A ben vedere è l'unico caso in cui si veda questa limitazione, laddove si riconoscano titoli intellettualistici registrati e non registrati.

Disegno registrato E disegno non registrato: un caso pratico

- in un caso che ebbi modo di seguire contestammo per un cautelare in contemporanea – a supporto della dimostrazione una pratica scorretta di controparte – un disegno registrato ed un disegno non registrato. Si trattava di capi di abbigliamento provvisti di specifici elementi caratterizzanti, tra cui il colore.
- il disegno registrato era in bianco e nero, il disegno non registrato presentava tonalità specifiche.
- il giudice considerò il disegno registrato insufficiente per dimostrare le linee con cui si disponevano le varie tonalità lungo il capo, mentre il disegno non registrato fu considerato inadeguato perché la diversa tonalità del medesimo colore era sufficiente per dimostrare un sufficiente intento a distinguersi dal capo anteriore.

Disegno non registrato: confronto con il marchio non registrato

Stupisce non poco la sostanziale differenza di prassi e di normativa tra i due istituti non registrati in relazione ai rispettivi titoli registrati

il marchio non registrato ottiene analoghi diritti a quelli del marchio registrato, il modello non registrato no: né durata temporale (inferiore a un primo periodo di validità), né portata di tutela coincidono

Se si accetta la visione secondo cui queste due forme di tutela vanno a proteggere di fatto la percezione di un individuo rispetto ad uno specifico prodotto, la differenza risulta eccessivamente limitativa per il disegno non registrato rispetto al marchio non registrato

Disegno non registrato: remedium peccatorum?

- una tutela ancora più ristretta di un modello registrato risulta pertanto utile esclusivamente come strumento per contestare l'uso compiuto da terzi sul mercato
- sorge il dubbio se di fatto non si tenda a trasferire nel diritto industriale la pratica meramente civilistica dell'imitazione servile

Note personali

- Dopo la laurea in Scienze Naturali, con una tesi basata sulla percezione del paesaggio da parte degli escursionisti in alta montagna, si diletta fin dai primi tempo di pratica agli studi della psicologia della percezione nel mondo della proprietà intellettuale, in particolare nel settore dei marchi e del design
- Mandatario in marchi e design dal 2007 e mandatario in proprietà intellettuale dal 2011
- Membro della CET di FICPI in materia di design
- Componente dello Standing Committee di AIPPI international
- Segretario del gruppo di studio di AIPPI Italia in materia di marchi
- Componente del gruppo di studio di AIPPI Italia in materia di design
- Da febbraio 2023 Vicepresidente di AIPPI Italia